



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 36/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 46 929.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2007 aufgehoben, soweit die Markenmeldung zurückgewiesen worden war.

Gründe

I.

Die Wortfolge

TOPLevel - Freude am Luxus

ist am 28. Juli 2006 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, und 41 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Schutzzfähigkeit teilweise zurückgewiesen, nämlich in Bezug auf folgende Dienstleistungen der Klasse 35:

Markt- und Medienforschung über die Nutzung von Medien und Werbeträgern, wie TV-Sender, Radioprogramme, Zeitungen und Zeitschriften oder andere Werbeträger, über die Affinität zu Luxus und Luxusgütern, Premiumangeboten, hochwertigen Waren und Dienstleistungen, über zielgruppenspezifischen Freizeit-, Konsum- und Kommunikationsverhalten sowie über Markenorientierung und die Markenimages, über Besitz, Einstellungen, Lebensziele und Lebensgewohnheiten; dazugehörige Datenverarbeitung und Ana-

lyse; Erstellen und Aktualisierung der dazugehörigen Erhebungs- und Auswertungsmethoden, Betrieb einer Datenbank.

Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen die Unterscheidungskraft. Sie sei ohne weiteres im Sinne von „Spitzenniveau - Freude an besonders hochwertigen Dingen“ verständlich und werde vom Verkehr dahingehend verstanden, dass es sich um Dienstleistungen handele, die sich mit hochwertigen Gütern und Dienstleistungsangeboten beschäftigten. Auch Slogans seien schutzunfähig, wenn sie in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine Aussage treffen würden. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen (*„mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art und Software, insbesondere Digital- und Analogaufzeichnungsträger, programmierte Floppy-Disketten, Compact-Disks und Chip-Disks, soweit in Klasse 9 enthalten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Pflege und Aktualisierung dieser Programme, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial (ausgenommen Apparate), einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen“*) sei die angemeldete Wortfolge nicht beschreibend und deshalb schutzfähig.

Gegen die Teilzurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden war.

Die Markenstelle habe nicht dargetan, warum und in welcher Weise die angemeldete Wortfolge die streitgegenständlichen Dienstleistungen beschreibe. Diese entsprächen hinsichtlich des Zieles und des Ablaufes den typischen Methoden der empirischen Sozialforschung. Keine der Forschungsphasen werde unmittelbar durch die angemeldete Wortfolge beschrieben. Eine Bestimmungsangabe be-

schreibe typischerweise die vorgesehene Benutzung der Ware oder Dienstleistung. Aus der Wortfolge ergebe sich aber nicht, dass es sich um eine luxuriöse oder Freude am Luxus vermittelnde Forschungsmethode handele. Es werde auch nicht zum Ausdruck gebracht, dass die angewandte Forschungsmethode „Spitzenniveau“ besitze. Es handele sich also weder um eine Qualitäts- noch um eine Beschaffenheitsangabe. Lediglich das Ergebnis der Anwendung der Marktforschungsmethode könne dazu führen, Erkenntnisse über ein Verhältnis zu Luxusgütern oder über zielgruppenspezifische Freizeit-, Konsum- und Kommunikationsverhalten zu gewinnen. Die Wortfolge habe mit der Dienstleistung „Marktforschung“ selbst und unmittelbar nichts zu tun. Der angemeldeten Marke fehle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft. Sie könne vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden. Denn es sei unüblich, Marktforschungsmethoden mit werbenden Begriffen zu versehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle steht nach Auffassung des Senats das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen. Außerdem kann auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.

Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Dienstleistungen an (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Die streitgegenständlichen Dienstleistungen „Markt- und Medienforschung über die Nutzung von Medien und Werbeträgern, wie ...“ richten sich an spezielle Fachverkehrskreise im Marketingbereich mit einschlägigen Fach- und Branchenkenntnissen. Mit den Dienstleistungen „Betrieb einer Datenbank“ werden die allgemeinen Verkehrskreise, aber auch Fachverkehrskreise angesprochen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen geeignet sind, von allen frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht durch Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35 - 36) „BIOMILD“; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 176 m. w. N.).

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist nach der Erkenntnis des Senats vorliegend ein Eintragshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

Die Markenbestandteile „TOPLevel“ und „Freude am Luxus“ mögen zwar für sich gesehen jeweils schutzunfähig sein. Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist aber die angemeldete Marke als Ganzes, wobei einer Kombination schutzunfähiger Markenteile nur dann die Eintragung verweigert werden kann,

wenn auch die Kombination einem Schutzhindernis unterliegt (siehe Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 15 und 269 m. w. N.). Gerade die vorliegende Kombination ist ungewöhnlich und regt zum Nachdenken an, weil die Bestandteile zum einen selbst einen gewissen Interpretationsspielraum eröffnen und zum anderen nicht hinreichend deutlich im Sinne einer beschreibenden Gesamtaussage aufeinander bezogen sind, was für die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke spricht.

Ausgehend von der Bedeutung des Begriffs „Level“ im Sinne von „erreichtes Niveau, Leistungsstand, Stufe“ (Duden, 3. Aufl., Das Große Fremdwörterbuch) hat der Markenbestandteil „TOPLevel“ die Bedeutung von „Spitzenniveau“. Bei einer Verwendung dieser Bezeichnung wird der Verkehr im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen den Schluss ziehen, dass in werblich anpreisender Form auf die besonders hohe Qualität der angebotenen Produkte hingewiesen werden soll. Dies gilt auch bei den streitgegenständlichen Dienstleistungen. Insoweit stellt dieser Bestandteil eine glatt beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, dem auch die Unterscheidungskraft fehlt.

Der zweite Markenbestandteil „Freude am Luxus“ kann in Bezug auf die Dienstleistungen „Markt- und Medienforschung“ inhaltlich-thematisch als Hinweis auf den Gegenstand bzw. den Bereich der Forschung im „Luxussegment“ aufgefasst werden. Dies kommt im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung selbst auch zum Ausdruck (vgl. „... über die Affinität zu Luxus und Luxusgütern, Premiumangeboten, ...“). Gleichwohl sind insoweit bereits gewisse Vorbehalte an der Eignung dieses Markenbestandteils zur Dienstleistungsbeschreibung angebracht, weil Forschungsprojekte bzw. Themen von Forschungsprojekten regelmäßig nicht in verklausulierter Form, sondern exakt, streng fachbezogen und ohne große Interpretationsspielräume bezeichnet werden. Dies gilt auch für „Markt- und Medienforschung“, wie eine Senatsrecherche im Internet ergeben hat. Die Wortfolge „Freude am Luxus“ reiht sich nach diesen Erkenntnissen nicht in die Reihe der Themenbezeichnungen im Bereich der Markt- und Medienforschung ein und kann deshalb auch nicht als branchenüblich gewertet werden.

Ausgehend von diesen vorstehenden Analysen der Markenbestandteile lässt sich die Gesamtmarke zwar dahingehend interpretieren, dass es um Spitzendienstleistungen im Bereich der „Markt- und Medienforschung“ geht, die das „Luxussegment“ zum Gegenstand haben. Hierfür ist aber eine eingehende Analyse erforderlich, die nicht erwartet werden kann. Der Verkehr nimmt die Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen regelmäßig so auf, wie sie ihm entgegentreten und ist erfahrungsgemäß wenig geneigt, sie begrifflich zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können (siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 196).

Im Übrigen ist auch eine Interpretation möglich, die in eine andere Richtung geht und bei der der erste Markenbestandteil „TOPLevel“ nicht auf die Qualität der Dienstleistungen, sondern mit dem zweiten Markenbestandteil auf den Gegenstand bzw. Bereich der Dienstleistungen bezogen ist in dem Sinne, dass es bei der „Markt- und Medienforschung“ um das „TOPLevel-Luxussegment“ geht. Auch hierfür ist allerdings eine eingehende Analyse erforderlich, die im Rahmen der markenrechtlichen Schutzfähigkeitsprüfung nicht zum Maßstab genommen werden darf. Im Hinblick darauf, dass Forschungsprojekte bzw. Themen von Forschungsprojekten - wie bereits ausgeführt - auch im Bereich der „Markt- und Medienforschung“ regelmäßig exakt, streng fachbezogen und ohne große Interpretationsspielräume bezeichnet werden, erscheint die angemeldete Gesamtwortfolge unter diesem Aspekt noch weniger geeignet, als beschreibende Angabe zu dienen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten erst recht im Zusammenhang mit der weiteren zurückgewiesenen Dienstleistung „Betrieb einer Datenbank“, die sich nicht auf die „Markt- und Medienforschung“ beschränken lassen. Insoweit lässt sich ein beschreibender Zusammenhang weder mit den Einzelbestandteilen noch mit der Gesamtwortfolge herstellen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gesamtmarke in ihrer Aussage nicht hinreichend klar und eindeutig ist, um ernsthaft als beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht zu kommen.

2. Der angemeldeten Bezeichnung kann auch die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden. Diese fehlt einer Marke insbesondere dann, wenn ihr für die fraglichen Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen zum Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht bei der angemeldeten Bezeichnung eine solche beschreibende Bedeutung aber gerade nicht im Vordergrund.

3. Angesichts der Schutzgewährung für die angemeldete Marke wird die Anmelderin rein vorsorglich darauf hingewiesen, dass sie lediglich Schutz für die konkrete angemeldete Gesamtwortfolge beanspruchen kann. Sie wird ihre Marke auch im einschlägigen Dienstleistungsbereich nicht gegen eine beschreibende oder auch kennzeichnende Verwendung der Einzelbestandteile, insbesondere nicht des ersten Markenbestandteils „TOPLevel“ durch Dritte verteidigen können.

4. Soweit bei den von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen „Betrieb einer Datenbank“ noch Klärungsbedarf besteht, wird die Markenstelle im fortzusetzenden Eintragungsverfahren noch die entsprechende Klärung herbeizuführen haben. Außerdem ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wohl noch beim

Passus „... über zielgruppenspezifischen Freizeit-, Konsum- und Kommunikationsverhalten sowie“ sprachlich dahingehend zu korrigieren, dass es „zielgruppenspezifisches“ lauten muss.

Bender

Kätker

Knoll

Cl